

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49903

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-046700

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 08 de mayo de 2008, con el No. 08-046700-00000-0000, por la sociedad Boehringer Ingelheim International GMBH, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "USO DE FLIBANSERINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL PREMENOPÁUSICOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2006/068118 del 06 de noviembre de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 606 del 31 de julio de 2009, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Gynopharm S.A., representada legalmente por su apoderada doctora Cielo Angela Peña Rodríguez, oposición que una vez fue estudiada por el Despacho, desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará mas adelante

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 05608 y notificado por fijación en lista el 11 de abril de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 112 a 114 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el No. 08-046700-00008-0000 del 09 de julio de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17 contenidas en los folios 42 a 44, no son patentables a la luz del artículo 14. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

La sociedad opositora afirma que las reivindicaciones de la solicitud presentada están referidas al uso y al método de tratamiento y no sólo a la composición farmacológica o al método de fabricación por medio del cual se obtiene un producto tangible. Y teniendo en cuenta que la decisión 486 en su artículo 14 señala que sólo serán patentables los productos o procedimientos, es claro que los usos no se

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49903

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-046700

consideran patentables. Por otra parte, la sociedad opositora menciona que la solicitud no es novedosa de acuerdo con las enseñanzas del documento WO030097058.

Frente a lo señalado por el opositor la solicitante no se presentó argumento alguno.

En consecuencia, y de acuerdo con los argumentos de la sociedad opositora el uso de flibanserina para la preparación de un medicamento no es patentable. Y por otra parte, el compuesto flibanserina y sus composiciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia, Parkinson, ansiedad y desórdenes del sueño se encuentran comprendidas en el estado de la técnica, tal y como se entiende del documento WO030097058.

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere al uso de compuestos de Flibanserina que muestra afinidad por el receptor 5-HT1A y 5HT2 para el tratamiento de variedad de enfermedades, tal es el caso de depresión, esquizofrenia y trastornos del deseo sexual premenopáusicos.

6.2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

Según lo dispuesto en el artículo 14 de la misma Decisión 486: *"Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."*

La reivindicación 1 consiste en *"uso de flibanserina, opcionalmente en forma de la base libre, las sales de adición de ácido farmacológicamente aceptables y/u opcionalmente en forma de los hidratos y/o los solvatos de la misma, para la preparación de un medicamento para el tratamiento de trastornos del deseo sexual premenopáusicos en mujeres"*.

Teniendo en cuenta que la reivindicación 1, y sus dependientes 2 a 17, se refieren al uso de flibanserina en su forma de base libre o sal de adición de ácido, hidrato y/o solvato para la preparación de un medicamento y que el uso corresponde a una categoría que no ha sido contemplada por el artículo 14 de la Decisión 486 en el que solo se consideran patentables los productos o procedimientos en cualquier campo de la tecnología, el objeto reclamado no es susceptible de protección conforme a la Decisión 486.

Adicionalmente, en el estado de la técnica se encuentra divulgado el compuesto Flibanserina y las composiciones farmacéuticas para uso en el tratamiento desordenes sexuales, mentales, depresión y Parkinson, tal y como se comprueba en el documento WO03097058 (Fl. 85, Pág. 8, líneas 4 a 11) y (Fl. 98, Pág. 21, líneas 11 a 14).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49903

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-046700

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO03097058	New pharmaceutical composition containing Flibanserín Polymorph A	27/Noviembre/2003

El documento D1 divulga una composición de Flibanserina para el tratamiento de desórdenes sexuales. (Fl. 85 Pág. 8 líneas 4 a 11) y (Fl. 98, Pág. 21, líneas 11 a 14).¹

Asimismo, las reivindicaciones 2 a 17 mencionan en el preámbulo el uso de un producto conocido (composición de flibanserina), por lo tanto, tampoco son patentables².

En cuanto al argumento de la solicitante según el cual la solicitud no pretende exclusividad sobre el compuesto Flibanserina según lo revela D1 sino sobre una composición cuyo efecto terapéutico corresponde al tratamiento de desórdenes del deseo sexual premenopáusico en mujeres, de la cual, uno de sus elementos es el compuesto Flibanserina, es pertinente señalar que de acuerdo con el pliego reivindicatorio presentado y sobre el cual se ha pronunciado esta Dependencia, siempre se ha pretendido el uso del compuesto Flibanserina, de hecho, así se han encabezado las reivindicaciones y no en la forma de una composición o producto.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por la doctora Cielo Angela Peña Rodríguez, quien actúa en calidad de apoderada de la sociedad Gynopharm S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "USO DE FLIBANSERINA PARA EL TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DEL DESEO SEXUAL PREMENOPÁUSICOS".

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad Boehringer Ingelheim International GMBH, y a la doctora Cielo Angela Peña Rodríguez, en su calidad de apoderada de la sociedad Gynopharm S.A., o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=03097058A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20031127&DB=&locale=en_EP)

[CC=WO&NR=03097058A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20031127&DB=&locale=en_EP](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=03097058A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20031127&DB=&locale=en_EP)

² Guía para examen de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad. Superintendencia de industria y comercio. Delegatura para la propiedad industrial. Dirección de nuevas creaciones Bogotá D. C., Colombia. Diciembre 2011. Pág. 60. Página 3 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 49903

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/08-046700

recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Ago 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA PÁEZ
cavelier@cavelier.com

Doctora
CIELO ANGELA PEÑA RODRÍGUEZ
cpena@cimarcabogados.com

Elaboró: Ruth Angelica Lizarazo Pedraza ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓